

# La ricerca brevettuale: il ruolo del documentalista

## La ricerca brevettuale: il ruolo del documentalista

**Dott. Massimo Barbieri**

**(Centro per la valorizzazione delle Ricerche – Politecnico di Milano)**

La ricerca nelle banche dati brevettuali presenta alcuni spunti di riflessione.

Il primo aspetto da considerare concerne l'esame dei requisiti di novità e attività inventiva (fondamentali affinché un brevetto sia concesso) nella fase di valutazione preliminare di un'invenzione, ovvero nella fase che precede la stesura del brevetto e il deposito della relativa domanda.

In questo caso il ruolo del documentalista brevettuale consiste nell'individuare una serie di parole chiave atte a caratterizzare l'invenzione sottoposta ad esame, combinandole opportunamente, mediante i classici operatori booleani e di prossimità o i codici dell'*International Patent Classification* (IPC), in modo tale da ottenere una lista di documenti il più possibile attinenti.

La difficoltà della ricerca risiede sia nel fatto di dover tradurre un'invenzione in un numero limitato di vocaboli sia nella crescente quantità, sempre maggiore, di brevetti inseriti nelle banche dati.

Come infatti sostiene il prof. Franzosi [1] *“il linguaggio umano è limitato, e le parole usuali sono certamente inferiori al numero delle invenzioni. Inoltre le invenzioni che si creano sono per definizione nuove creazioni, e quindi difficilmente rispecchiabili nel linguaggio esistente. Normalmente pertanto l'inventore si crea un proprio linguaggio, o esprime concetti propri che prima non esistevano: tale linguaggio artificiale va perciò ricostruito...”*

Un altro punto fondamentale riguarda la scelta del database su cui effettuare la ricerca preliminare sullo stato dell'arte.

L'individuazione di documenti di arte nota può essere eseguita sia su banche dati a pagamento tipo *Delphion*<sup>1</sup> o *Dialog*<sup>2</sup>, che sono gestite da imprese private, sia gratuite, che sono messe a disposizione da vari uffici brevetti nazionali, quali lo statunitense USPTO<sup>3</sup>, il JPO<sup>4</sup> giapponese e il DPM<sup>5</sup> tedesco oppure dall'ufficio brevetti europeo (EPO<sup>6</sup>).

La selezione del database dipende da vari fattori, non ultimo il costo della ricerca e la possibilità di utilizzare interfacce *user friendly*.

Ovviamente le informazioni reperibili su banche dati commerciali sono più complete, aggiornate, nonché suscettibili di rielaborazione *on line*.

Tuttavia anche le banche dati non commerciali possiedono qualche vantaggio, a parte il fatto di essere gratuite.

Il vantaggio di utilizzare la banca dati dell'USPTO consiste, per es., nell'avere a disposizione, seppur limitatamente ai brevetti US, anche i documenti riportati nel brevetto e che citano l'invenzione, semplicemente cliccando sul collegamento ipertestuale *“Referenced by”*. Inoltre, a differenza di Esp@cenet, è possibile visualizzare un numero di documenti superiore a 500.

Lo svantaggio risiede nella limitazione ai brevetti nazionali.

La banca dati dell'ufficio brevetti giapponese offre, per es., un servizio gratuito di traduzione in inglese, disponibile per i brevetti nazionali pubblicati a partire dal 1998.

Un altro aspetto da considerare riguarda il monitoraggio del portafoglio brevetti di un'impresa o un ente pubblico, principalmente per individuare l'evoluzione del settore tecnologico, ma anche per accertare eventuali casi di contraffazione.

L'analisi dei documenti brevettuali è inoltre efficace nella delicata fase di decisione strategica di seguire o meno una determinata linea di ricerca ed evitare quindi di ottenere un prodotto o un procedimento già brevettato.

In questo caso tuttavia occorre tener presente che la pubblicazione di una domanda di brevetto avviene dopo 18 mesi dalla data di deposito della stessa (o comunque dopo un periodo minimo di 3 mesi) ed in questo periodo di segretezza non si possono avere informazioni.

Il ruolo del documentalista non si limita alla mera elencazione di documenti brevettuali.

Infatti, sia a termini della Convenzione sul Brevetto Europeo<sup>7</sup> (CBE) sia della legge italiana (R. D. 29 giugno 1939, n. 1127, la cosiddetta legge invenzioni), la novità che si richiede è “assoluta”: ciò significa che una qualsiasi divulgazione anteriore, non solo quindi un documento brevettuale ma anche una pubblicazione scientifica o una comunicazione a un convegno, elide la novità, in qualunque Paese sia avvenuta.

Da ciò consegue che non è sufficiente effettuare la ricerca su database brevettuali o orientati alla letteratura scientifica<sup>8</sup>, ma con qualsiasi altro strumento (quale per es. internet) in grado di fornire informazioni.

---

## Bibliografia

[1] MARIO FRANZOSI, *La determinazione dell'ambito di protezione del brevetto*, "Il Diritto Industriale", (1996), 1, p. 21-23.

---

[1](http://www.delphion.com) <http://www.delphion.com>

[2](http://www.dialog.com) <http://www.dialog.com>

[3](http://www.uspto.gov/patft/index.html) <http://www.uspto.gov/patft/index.html>

[4](http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl) [http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg\\_e.ipdl](http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl)

[5](http://depatisnet.dpma.de) <http://depatisnet.dpma.de>

[6](http://ep.espacenet.com/) <http://ep.espacenet.com/>

[7](#) L'art. 54 della CBE afferma al comma 1 che "un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica" e al comma 2 che "lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

[8](#) Con particolare riferimento al settore biotecnologico per esempio, chi si occupa di tale ricerca, deve tener presente che la maggior parte delle anteriorità è reperibile sulle riviste scientifiche specializzate piuttosto che su banche dati brevettuali.

(C) Altalex / Wolters Kluwer